

ExCo Hyderabad 2011  
Versión ADOPTADA  
18 de octubre 2011

## Resolución

### Cuestión Q217

#### El criterio de patentabilidad de la actividad Inventiva / no obviedad

---

#### AIPPI

#### Recordando que:

- 1) La AIPPI ha decidido estudiar la actividad inventiva / no obviedad en lo que se refiere a la patentabilidad. Este estudio empezó con el examen de las invenciones de selección, posteriormente siguió con la definición del experto en la materia, y ahora examina la amplia cuestión de la definición y criterios de la actividad inventiva / no obviedad, en general.
- 2) La AIPPI consideró la actividad inventiva / no obviedad entre otros temas con la cuestión Q209 en Buenos Aires, pero limitó el estudio sobre la actividad inventiva / no obviedad al contexto específico de las invenciones de selección.
- 3) La AIPPI siguió considerando la definición del experto en la materia en el contexto del requisito de la actividad inventiva con la cuestión Q213 en París, que excluyó específicamente la cuestión mas amplia de la actividad inventiva / no obviedad en general.
- 4) A pesar de la importancia de esta cuestión, la AIPPI no ha tenido muchas oportunidades de estudiar la actividad inventiva / no obviedad. La cuestión Q35 "Método y preparación de un estudio en la unificación de leyes de patentes", que incluía la actividad inventiva, fue considerada en el Congreso de Londres en 1960 y condujo a una resolución en el Congreso de Berlín en 1963.
- 5) La resolución adoptada para la cuestión Q35 en relación con los requisitos de patentabilidad fue breve en el tema de la actividad inventiva :

*Una invención es patentable siempre que:*

*...  
c) constituya una invención. Por ejemplo, no puede haber invención si el objeto de la patente es obvio respecto al estado de la técnica.*

## Considerando que:

- 1) Existe una cuasi unanimidad por parte de los Grupos Nacionales sobre la voluntad de armonizar la definición y el criterio de la actividad inventiva / no obviedad.
- 2) Existe un grado razonable de acuerdo entre los Grupos Nacionales con respecto a la definición de la actividad inventiva / no obviedad.
- 3) Existe una considerable divergencia entre los Grupos Nacionales en cuanto a la manera de aplicar la definición en la práctica. Sin embargo, los Grupos Nacionales se dividen mayoritariamente en dos categorías: los que aplican el enfoque problema-solución, y los que aplican un enfoque general. Sin embargo, la mayoría de los Grupos han expresado su deseo de una armonización del enfoque [aplicable].
- 4) La piedra fundamental en la determinación de la actividad inventiva / no obviedad es la figura ficticia del “experto en la materia”. La AIPPI, en este sentido, toma nota de la posición adoptada en la resolución de la cuestión Q213, en particular:

*“a) Este experto en la materia posee un conocimiento general común así como un conocimiento en el sector (o sectores) al que se refiere la invención que será el que se espera que tenga un experto con conocimientos medios en este sector (o sectores) o que sea fácilmente disponible para un experto con conocimientos medios a través de búsquedas rutinarias;*

*b) Este experto en la materia posee las habilidades que se esperan de un experto con conocimientos medios en el sector (o sectores) al que se refiere la invención;*

*c) Este experto es capaz de realizar experimentaciones e investigaciones rutinarias y se espera que obtenga soluciones predecibles en comparación con el estado de la técnica anterior.”*

Además, la AIPPI toma nota de la posición adoptada en la Resolución de la Q213, en particular que

*“La valoración del experto en la materia se hará en la fecha de prioridad u otra fecha que sea relevante según el Derecho aplicable para valorar la patentabilidad.”*

- 5) Existe un grado razonable de acuerdo encontrado en relación con los temas de directrices de examen (reconocidas como útiles), de la interpretación del estado de la técnica y de las reivindicaciones que se debería hacer desde el punto de vista del experto en la materia, de la falta de limitación en el número de referencias del estado de la técnica que se pueden combinar (siempre que se cumplan los requisitos), de la relevancia del sector técnico y problema técnico para el estudio de la actividad inventiva (en distintos grados), de la aceptación de datos presentados a posteriori para dar soporte la no obviedad, y de la utilización de indicios secundarios.
- 6) Existe una considerable divergencia de puntos de vista entre los Grupos en relación con varios aspectos, incluyendo el uso y la definición del problema técnico, los requisitos para la enseñanza o motivación para combinar referencias, y la divulgación del problema técnico en la descripción.

**Resuelve que:**

- 1) Debería existir una definición común de la actividad inventiva / no obviedad, que sea aceptada a través de todas las jurisdicciones del mundo.
- 2) Se debe considerar que una invención reivindicada implica actividad inventiva (“no es obvia”), si, con respecto a las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica, la invención reivindicada en su totalidad no hubiera sido evidente para un experto en la materia en la fecha de depósito o, en el caso de reivindicar una prioridad, en la fecha de prioridad, de la solicitud reivindicando la invención.
- 3) En cualquier procedimiento administrativo o judicial dentro de una jurisdicción competente, la definición de la actividad inventiva / no obviedad se debería aplicar de manera coherente y uniforme.
- 4) Para evaluar la actividad inventiva / no obviedad, es útil el siguiente enfoque:
  - (a) Identificar el estado de la técnica relevante teniendo en cuenta la naturaleza de la invención;
  - (b) Identificar la(s) diferencia(s) que distinguen la invención reivindicada del estado de la técnica relevante;
  - (c) Considerar si hubiera sido obvio o no, para un experto en la materia, modificar el estado de la técnica relevante para obtener la invención en su totalidad, basándose en factores tales como, entre otros, el conocimiento general común, divulgaciones en el estado de la técnica, el problema técnico a resolver y/o los efectos técnicos.
- 5) A la hora de evaluar la actividad inventiva / no obviedad de la invención reivindicada:
  - (a) el estado de la técnica se debe interpretar tal y como lo entiende un experto en la materia, y
  - (b) un documento del estado de la técnica se debe interpretar en el contexto de su totalidad
- 6) (a) La falta de actividad inventiva / obviedad se puede demostrar considerando una sola referencia del estado de la técnica en la cual falte uno o más elementos de la invención, si dicho elemento o elementos se encuentran en el conocimiento general de un experto en la materia.  
  
(b) Se pueden combinar dos o más referencias para demostrar la falta de actividad inventiva. Se requiere una razón para combinar las referencias, pero no es necesario que sea explícita o implícita en las referencias. La razón para combinar las referencias puede venir, por ejemplo, del conocimiento general del experto en la materia, de la consideración del problema a solucionar por la invención, o del estado de la técnica más cercano.

- 7) No se debería utilizar una visión retrospectiva basada en el conocimiento de la invención para evaluar la actividad inventiva / no obviedad.
- 8) La proximidad del sector técnico de la invención y del estado de la técnica es relevante para el estudio de la actividad inventiva / no obviedad.

La naturaleza de la invención puede llevar a considerar el estado de la técnica en sectores no tan cercanos a la invención o no tan cercanos a las otras referencias del estado de la técnica.

- 9) Los efectos técnicos o resultados ventajosos pueden ser considerados para determinar la actividad inventiva / no obviedad. Los efectos o resultados relacionados deberían estar incluidos, o al menos ser deducibles de la solicitud tal y como fue presentada.

Al determinar la actividad inventiva / no obviedad deberían ser considerados datos incluidos en la solicitud tal y como fue presentada y/o datos presentados a posteriori como prueba de tales efectos técnicos o resultados ventajosos.

- 10) La existencia de indicios secundarios se puede considerar para dar soporte a la actividad inventiva / no obviedad de una invención.

Tales indicios secundarios pueden incluir efectos técnicos o resultados no esperados/sorprendentes o ventajosos, prueba de éxito comercial, satisfacción de una necesidad largamente sentida o de un problema no resuelto; fracasos de otros; copia por parte de competidores; concesión muy amplia de licencias y superación del escepticismo técnico.

Se requiere una relación cercana entre los indicios secundarios y la invención reivindicada.

- 11) Las directrices de examen para determinar la actividad inventiva / no obviedad deben ser establecidas por las oficinas de patentes nacionales o regionales de Patentes. Las directrices de examen pueden ser útiles a los examinadores y a los solicitantes para que el examen se realice de manera justa, coherente, razonable y eficaz.

Dichas directrices deberían estar disponibles para el público y explicar la aplicación de las diferentes leyes relevantes y del enfoque de procedimiento y analítico en el cual las invenciones están examinadas.